

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

Rec'd PCT/PTO

03 MAY 2005

PCT/AT2003/000260



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference R 41975	FOR FURTHER ACTION		See Form PCT/IPEA/416
International application No. PCT/AT2003/000260	International filing date (day/month/year) 08 September 2003 (08.09.2003)	Priority date (day/month/year) 05 November 2002 (05.11.2002)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A43B 13/38			
Applicant FISCHER GESELLSCHAFT M.B.H. et al.			

- This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.
- This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.
- This report is also accompanied by ANNEXES, comprising:
 - ☒ (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of 1 sheets, as follows:
 - ☐ sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).
 - ☐ sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.
 - ☐ (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) _____, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).
- This report contains indications relating to the following items:
 - ☒ Box No. I Basis of the report
 - ☐ Box No. II Priority
 - ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
 - ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
 - ☒ Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
 - ☐ Box No. VI Certain documents cited
 - ☐ Box No. VII Certain defects in the international application
 - ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 24 January 2004 (24.01.2004)	Date of completion of this report 05 November 2004 (05.11.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/AT2003/000260

Box No. I Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

- ☐ This report is based on translations from the original language into the following language _____, which is language of a translation furnished for the purpose of:
- ☐ international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))
 - ☐ publication of the international application (under Rule 12.4)
 - ☐ international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on *(replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report)*:

☒ The international application as originally filed/furnished

☒ the description:

pages _____ 1-5 _____, as originally filed/furnished

pages* _____ received by this Authority on _____

pages* _____ received by this Authority on _____

☒ the claims:

pages _____, as originally filed/furnished

pages* _____ 8-11 _____, as amended (together with any statement) under Article 19

pages* _____ 1-7 _____ received by this Authority on 19 October 2004 (19.10.2004)

pages* _____ received by this Authority on _____

☒ the drawings:

pages _____ 1/9-9/9 _____, as originally filed/furnished

pages* _____ received by this Authority on _____

pages* _____ received by this Authority on _____

☐ a sequence listing and/or any related table(s) – see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages _____

☐ the claims, Nos. _____

☐ the drawings, sheets/figs _____

☐ the sequence listing (*specify*): _____

☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): _____

4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

☐ the description, pages _____

☐ the claims, Nos. _____

☐ the drawings, sheets/figs _____

☐ the sequence listing (*specify*): _____

☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): _____

* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

The amendments submitted with the letter of 15 October 2004 introduce substantive matter which, contrary to PCT Article 34(2)(b), goes beyond the disclosure of the international application as filed. The amendments are as follows:

According to claim 2, "each of the edges of the toe and/or heel cap is stepped". This feature comprises a heel cap, the entire edge of which (i.e. the upper and lower edge of which) is stepped.

The application in its originally submitted version does not, however, provide for the lower edge of the toe cap to be stepped (see figures 2 and 2A): in the application as originally submitted, only the upper edge of the counter is stepped.

This report has been established without taking these amendments into consideration (PCT Rule 70.2(c)).

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/AT 20/30260

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-11	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-11	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-11	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Independent claim 1:

- A) EP-A-1 060 681 (D1) discloses the features of the preamble of claim 1 (see figure; toe cap 9, counter 10; sole portion 1,2). The sole portion has a wedge (figure; the width of the joint reinforcement 2 increases toward the heel) with a pre-molded foot bed (column 2, lines 50-55). The individual parts of the shoe are joined to each other (figure).

The subject matter of claim 1 differs from D1 in that the toe and heel cap are each designed as a three-dimensional pre-molded part for easy adjustment to the lasts.

This feature was, however, already used for the same purpose in a similar shoe; cf. FR-A-2 563 089 (D2: page 4, lines 15-17: "la forme de ces deux pièces moulées varie en fonction de la forme de la chaussure"; page 6, lines 1-2: "sur une forme").

If a person skilled in the art wished to achieve the same aim, he could easily apply these features to like effect to the subject matter of D1. In this way

he would arrive at a shoe as per claim 1 without thereby being inventive.

The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(2), because the subject matter of claim 1 does not involve an inventive step within the meaning of PCT Article 33(3).

- B) The subject matter of claim 1 differs from D2 (see figure 1; page 2, lines 6-14; page 3, lines 4-9; page 4, lines 11-19) in that the sole portion has a wedge with a pre-molded foot bed. D2 does not precisely indicate the shape of the insole (première de montage).

DE 85 30 136 U (D3: figure 2) indicates that the insole can be equipped with a wedge-shaped joint piece (12) in order to improve comfort.

Therefore, it is obvious for a person skilled in the art to design the shoe in D2 with the insole in D3.

Consequently, the subject matter of claim 1 does not involve an inventive step pursuant to PCT Article 33(3) in view of the disclosure of D2 and D3.

Dependent claims 2-11:

The dependent claims are admissible only if they refer to an admissible independent claim.

Dependent claims 2-11 do not appear to contain any features that, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/AT 20/30260

requirements for novelty or inventive step, since they are either known from the cited prior art (see D1 for claims 4-7 and 11, WO 01/72172 A for claim 8, D1: US-A-4 133 118 for claim 9, and D2 and D3 for claims 4-7), or are considered by the person skilled in the art to be standard measures (claims 3 and 10).

VERTRAG ÜBER INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 08 NOV 2004

WIPO

PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts R 41975	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/AT 03/00260	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 08.09.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 05.11.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A43B13/38		
Anmelder FISCHER GESELLSCHAFT M.B.H. et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.


2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 24.01.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 05.11.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Herry, M Tel. +49 89 2399-8666



I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-5 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

8-11 in der ursprünglich eingereichten Fassung

1-7 eingegangen am 19.10.2004 mit Schreiben vom 15.10.2004

Zeichnungen, Blätter

1/9-9/9 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/AT 03/00260

5. ☒ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

siehe Beiblatt

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 1-11 |
| | Nein: Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-11 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-11 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

PUNKT I:

Die mit Schreiben vom 15.10.2004 eingereichten Änderungen bringen Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei um folgende Änderungen:

Gemäß Anspruch 2 ist "der jeweilige Rand der Spitzen- und bzw. oder Fersenkappe stufenförmig abgesetzt". Dieses Merkmal umfasst eine Fersenkappe, deren ganzer Rand (d.h. deren oberer und unterer Rand) stufenförmig abgesetzt ist.

Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sieht aber nicht vor, dass der untere Rand der Spitzenkappe stufenförmig abgesetzt ist (siehe Fig.2 und 2A): in der ursprünglich eingereichten Anmeldung ist lediglich der obere Rand der Hinterkappe stufenförmig abgesetzt.

Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung dieser Änderungen erstellt worden (Regel 70.2c) PCT).

PUNKT V:

Zu dem unabhängigen Anspruch 1:

- A) EP-A-1 060 681 (D1) offenbart die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 (siehe Abb.; Vorderkappe 9, Hinterkappe 10; Sohlenteil 1, 2). Der Sohlenteil weist einen Keil (Abb.; die Breite der Gelenkverstärkung 2 nimmt in Richtung der Ferse zu) mit vorgeformtem Fussbett (Sp.2, Z.50-55) auf. Die Einzelteile des Schuhs sind untereinander verbunden (Abb.).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D1 dadurch, dass die Spitzen- und die Fersenkappe jeweils als ein dreidimensionaler vorgeformter Teil ausgebildet sind, um eine einfache Anpassung an den Leisten zu ermöglichen.

Dieses Merkmal wurde jedoch schon für denselben Zweck bei einem ähnlichen

Schuh benutzt, vgl. dazu Dokument FR-A-2 563 089 (D2: p.4, l.15-17: "la forme de ces deux pièces moulées varie en fonction de la forme de la chaussure"; p.6, l.1-2: "sur une forme").

Wenn der Fachmann den gleichen Zweck erreichen will, ist es ihm ohne weiteres möglich, die Merkmale mit entsprechender Wirkung auch beim Gegenstand von D1 anzuwenden. Auf diese Weise würde er ohne erfinderisches Zutun zu einem Schuh gemäß dem Anspruch 1 gelangen.

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

- B) Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D2 (siehe Abb.1; S.2, Z.6-14; S.3, Z.4-9; S.4, Z.11-19) dadurch, dass der Sohlenteil einen Keil mit vorgeformtem Fussbett aufweist. In D2 wird die Form der Brandsohle ("première de montage") nicht genauer angegeben.
Aus DE 85 30 136 U (D3: Abb.2) ist es bekannt, die Brandsohle mit einem keilförmigen Gelenkstück (12) zu versehen, um den Komfort zu verbessern.

Es ist daher für den Fachmann naheliegend, den Schuh von D2 mit der Brandsohle von D3 zu gestalten.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT, angesichts der Offenbarung von D2 und D3.

Zu den abhängigen Ansprüchen 2-11:

Die abhängigen Ansprüche sind nur gewährbar, wenn sie sich auf einen gewährbaren unabhängigen Anspruch beziehen.

Die abhängigen Ansprüche 2-11 scheinen keine Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen, da sie entweder aus dem zitierten Stand der Technik bekannt sind (siehe D1 für Ansprüche 4-7 und 11, WO 01/72172 A für Anspruch 8, D1: US-A-4 133 118 für

Anspruch 9, und D2
und D3 für
Ansprüche 4-7), oder
eine übliche Maßnahme für den Fachmann darstellen (Ansprüche 3, 10).

Patentansprüche:

1. Schuh, insbesondere Sportschuh, wie Skischuh, Langlaufschuh, Wanderschuh od. dgl., welcher aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut ist und einen Schaft, eine Spitzen- bzw. Vorder- und eine Fersen- bzw. Hinterkappe sowie einen Sohlenteil aufweist, welcher einen Keil (2) mit vorgeformtem Fußbett aufweist, wobei die Einzelteile untereinander verbunden, vorzugsweise verklebt, sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Spitzen- bzw. Vorder- und die Fersen- bzw. Hinterkappe (4 bzw. 6) jeweils als ein dreidimensionaler vorgeformter Teil ausgebildet sind.
2. Schuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der jeweilige Rand der Spitzen- und bzw. oder Fersenkappe (4 bzw. 6) stufenförmig abgesetzt ist und die abgesetzten Teile einander überlappen und miteinander verbunden sind.
3. Schuh nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorderkappe (4) einerseits mit dem Schaft (5) und andererseits mit der Brandsohle (3) durch je eine abgestufte Verklebung (7' bzw. 3') verbunden ist.
4. Schuh nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Vorfußbereich eine Brandsohle (3) eingenäht ist.
5. Schuh nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Brandsohle (3) mit der Vorderkappe (4) durch eine Strobelnaht (9) oder durch Kleben od. dgl. verbunden ist.
6. Schuh nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Keil (2) mit einer Fersenbettung und einem Längsgewölbe ausgestattet ist.
7. Schuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Keil (2) mit einer den Absatz bildenden Erhöhung ausgestattet ist.

Best Available Copy